

Kroniek van de intellectuele eigendom

Dirk Visser¹

De proceskostenveroordeling in IE-zaken mag geen te laag plafond hebben, maar wordt wel aan banden gelegd. Hyperlinken naar illegale bron mag niet. Er ligt een voorstel voor een richtlijn over auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. Brexit staat niet in de weg aan het Unitair Octrooi Gerecht. De knowhow-richtlijn biedt vergaande bescherming tegen 'inbreukmakende producten'.

Proceskostenveroordeling

Het IE-procesrecht geïntroduceerd door de IE-Handhavingsrichtlijn bestaat inmiddels tien jaar² en blijft de gemoederen bezig houden.³ Het belangrijkste was het afgelopen jaar de uitspraak van het Hof EU over de volledige proceskostenveroordeling. Het Hof oordeelde over het Belgische systeem van proceskostenveroordelingen met nogal lage (wat wij noemen) indicatietarieven met een absoluut plafond.⁴ Anders dan de advocaat-generaal⁵ lijkt het Hof zich totaal geen rekenschap te geven van de rechtsonzekerheid van een systeem van volledige proceskostenveroordelingen en het daarmee verbonden risico van beperking van toegang tot de rechter. Het Hof lijkt alleen maar te denken aan de winnende rechthebbende in geval van evidente IE-inbreuk, waarbij het toch zo redelijk is dat hij een groot deel van zijn proceskosten terugkrijgt. Absolute plafonds mogen niet en de vergoeding mag vooral niet te laag zijn:

'Een nationale regeling zoals die in het hoofdgeding, waarbij een absolute grens wordt vastgesteld voor de kosten die zijn verbonden aan de bijstand van een advocaat, moet dus in de eerste plaats waarborgen dat die grens de tarieven weerspiegelt die daadwerkelijk gelden voor de diensten van advocaten op het gebied van intellectuele eigendom, en in de tweede plaats dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten die de in het gelijk gestelde partij daadwerkelijk heeft gemaakt, door de verliezende partij wordt gedragen. Met name wanneer de betrokken grens te laag is, kan een dergelijke regeling immers niet uitsluiten dat het bedrag van die kosten de vastgestelde grens ruimschoots overschrijdt, zodat de vergoeding waarop de in het gelijk gestelde partij aanspraak zou kunnen maken, onevenredig wordt en in voorkomend geval zelfs onbeduidend, wat artikel 14 van richtlijn 2004/48 zijn nuttig effect ontnemt.

Aan de vaststelling in het vorige punt wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat artikel 14 van richtlijn 2004/48 van zijn werkingssfeer de gevallen uitsluit waarin de billijkheid zich ertegen verzet dat de verliezende partij de proceskosten draagt. Die uitsluiting heeft immers betrekking op nationale regels op grond waarvan de rechter in een bijzonder geval bij wijze van uitzondering de algemene regeling inzake proceskosten buiten toepassing mag laten als die zou leiden tot een resultaat dat onrechtvaardig wordt geacht. De billijkheid kan echter – uit haar aard – niet rechtvaardigen dat vergoeding van kosten die een bepaald plafond overschrijden, algemeen en onvoorwaardelijk wordt uitgesloten.⁶

Bij de Nederlandse gerechten leeft intussen de gedachte dat het nogal de spuigaten uitgelopen is met die volledige proceskostenveroordelingen in IE-zaken. Dat is met name begrijpelijk, nu in alle andere civiele zaken nog altijd gewoon het liquidatietarief geldt. Voor een rechter die nog wel eens verder kijkt dan het IE-recht, blijft dit een moeilijk te aanvaarden anomalie. In de advocatuur⁷ is sprake van wat omschreven kan worden als een 'dodelijke omhelzing': de heersende mening is dat omwille van de voorspelbaarheid en rechtszekerheid beperking tot bepaalde vooraf bekende bedragen gewenst is, maar in concrete zaken zal een advocaat altijd (moeten) betogen dat hij moet winnen, dat zijn kosten redelijk zijn en dat die volledig vergoed moeten worden. Als de kosten van de wederpartij dan min of meer even hoog zijn als de zijne, zal hij de redelijkheid van die kosten ook niet met droge ogen kunnen betwisten. En zo werden veel volledige proceskostenvorderingen steeds toegewezen.

Recent zijn de indicatietarieven aangepast (verhoogd), waarbij het ook de bedoeling is dat er vanaf nu strakker de hand aan wordt gehouden, vanuit de veronderstelling dat hiermee 'een significant en passend deel

van de redelijke kosten' wordt vergoed.⁸ Het is de bedoeling de voorspelbaarheid daarmee te vergroten.

Schadevergoeding

Het Hof EU deed twee interessante uitspraken over schadevergoeding. In een Duitse zaak over schadevergoeding in het communautaire kwekersrecht oordeelde het Hof dat het recht op een 'passende vergoeding' waar de betreffende verordening in voorziet géén basis biedt voor 'het opleggen van een forfaitaire toeslag wegens inbreuk noch specifiek voor de afstand van de winsten en voordelen die de inbreukmaker heeft behaald'. En: de 'schade moet worden bepaald aan de hand van de concrete elementen die dienstangaande worden aangedragen door de houder van het kwekersrecht waarop inbreuk is gemaakt, en desnoods forfaitair indien die elementen niet kwantificeerbaar zijn'.⁹

In een auteursrecht-zaak besliste het Hof dat een Poolse wettelijke regeling die recht geeft op schadevergoeding ter hoogte van tweemaal de gebruikelijke licentievergoeding níet in strijd is met de EU handhavingsrichtlijn.¹⁰ Artikel 13 Handhavingsrichtlijn verzet zich niet tegen een nationale regeling volgens welke de houder van een intellectuele-eigendomsrecht waarop inbreuk is gemaakt, van de inbreukmaker hetzij vergoeding van de door hem geleden schade kan verlangen rekening houdend met alle passende aspecten van het concrete geval, hetzij – zonder dat hij de feitelijke schade hoeft aan te tonen – betaling kan vorderen van een bedrag ter hoogte van tweemaal de passende vergoeding die verschuldigd zou zijn geweest indien toestemming was verleend om het betrokken werk te gebruiken. Een dergelijke regeling is een vorm van vaststelling van een forfaitaire schadevergoeding. Bovendien is artikel 13 Handhavingsrichtlijn minimum-harmonisatie.

Exhibitie

Wat zijn de maatstaven voor toewijzing van een exhibitievordering op grond van artikel 843a Rv jo. 1019a Rv in verband met een beweerde IE-inbreuk? Hierover had het Hof Arnhem-Leeuwarden bij arrest van 6 oktober 2015 in de zaak *Synthon/Astellas* een aantal prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld.¹¹ Onder verwijzing naar een arrest in een andere zaak¹² waarin een deel van de vragen

reeds was beantwoord, overweegt de Hoge Raad:

'Degene die inzage, afgifte of uittreksel van bewijsmateriaal verlangt, dient (...) zodanige feiten en omstandigheden te stellen en met reeds voorhanden bewijsmateriaal te onderbouwen, dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt. De vraag wat in het kader van een vordering uit hoofde van art. 1019a Rv als een 'voldoende' mate van aannemelijkheid kan worden beschouwd, kan niet in algemene zin worden beantwoord. Daarbij komt het

Bij de Nederlandse gerechten leeft intussen de gedachte dat het nogal de spuigaten uitgelopen is met die volledige proceskostenveroordelingen in IE-zaken

immers aan op een waardering van de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde bewijsmateriaal. Wel is uitgangspunt dat niet hoeft te zijn voldaan aan de mate van aannemelijkheid die is vereist voor toewijzing in kort geding van een op een (dreigende) inbreuk gebaseerde vordering. De in de feitenrecht-spraak veelal gehanteerde formulering dat uit de door de eiser gestelde (en zo mogelijk met bewijsmateriaal gestaafde) feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van een (dreigende) inbreuk moet kunnen worden afgeleid geeft geen blijk van miskenning van het voorgaande.

Opmerking verdient dat in geval van een verzoek op de voet van art. 1019b Rv (tot het in beslag mogen nemen van bewijsmateriaal) – waarvoor eveneens is vereist dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op

Auteur

1. Prof. mr. D.J.G. Visser is hoogleraar IE en advocaat in Amsterdam. Hij is dank verschuldigd aan S.C. Dack voor het octrooirechtelijk deel van deze kroniek en aan mw. mr. C.J.S. Vrendenburg, mr. M. Langeveld en mw. N. Ettes voor commentaar op eerdere versies. Kleine delen van deze kroniek verschenen eerder al dan niet in gewijzigde vorm in stukjes in de rubriek *Snelrecht in Mr.*, in noten in *Ars Aequi* en in *Viermaal auteursrecht in de digitale markt*, *NIEr* 2016, nr. 8, p. 267-276.

Noten

2. Op donderdag 8 december 2016 organiseerde uitgeverij deLex met de redactie van

het tijdschrift *Berichten Industriële Eigendom (BIE)* het symposium 'Tien jaar Handhavingsrichtlijn'. Zie ook het november/december-nummer van voornoemd tijdschrift: *BIE* 2016, 12.

3. In 2016 verscheen F.W. Grosheide (red.), *Handhaving van intellectuele eigendom*, deLex, 2016, 394 p.

4. HvJ EU 28 juli 2016, C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611 (*United Video Properties/Telenet*).

5. Conclusie A-G HvJ EU 5 april 2016, C-57/15, ECLI:EU:C:2016:201 (*United Video Properties/Telenet*).

6. HvJ EU 28 juli 2016, C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611 (*United Video Properties/Telenet*), r.o. 30 en 31.

7. Over de (wenselijkheid van een) volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken is recentelijk veel gepubliceerd, zie ondermeer: de noot van Charlotte Vrendenburg bij het *United Video Properties*-arrest van het HvJ EU (*IER* 2016/54); Dirk Visser: 'De vis wordt duur betaald' (www.ie-forum.nl); Kirian Claeys: 'Rechtsplegingsvergoeding in IE-zaken: gaat het dak eraf?' (www.ie-forum.nl) en *BIE* 2016/9, met bijdragen van R.-J. Prins: 'Proceskostenveroordeling naar Frans recht', U. Hildebrandt: 'United Video Properties – need for adaption in the German fee system', S. Dack: 'Proceskostenveroordeling naar Engels recht', en W. Pors: 'United Video Properties – the limits to ceilings for costs orders under the UPC

Agreement'.

8. Nieuwe regelingen proceskosten in zaken over intellectuele eigendom ('indicatietarieven'), gepubliceerd op www.rechtspraak.nl op 17 maart 2017.

9. HvJ EU 9 juni 2016, C-481/14, ECLI:EU:C:2016:419 (*Hansson/Jungpflanzen Grünwald*).

10. HvJ EU 25 januari 2017, C-367/15, ECLI:EU:C:2017:36 (*OTK/SFP*).

11. Hof Arnhem-Leeuwarden 6 oktober 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7521 (*Synthon/Astellas*).

12. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (*AIB/Novisem*).

een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt – de vereiste aannemelijkheid eerder aanwezig kan zijn dan wanneer het gaat om een verzoek of vordering tot het mogen inzien of het verkrijgen van afschrift of uittreksel van dat bewijsmateriaal.¹³

De Hoge Raad ziet geen aanleiding om hiervan terug te komen, zodat zij de eerste vraag van het hof inzake de maatstaven voor het aannemen van een ‘rechtsbetrekking’ als bedoeld in artikel 843a Rv aldus beantwoordt: ‘dat (a) voldoende aannemelijk moet zijn dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt, dat (b) daarbij de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde bewijsmateriaal dienen te worden betrokken en dat (c) uitgangspunt is dat niet behoeft te zijn voldaan aan de mate van aannemelijkheid die is vereist voor toewijzing in kort geding van een op een (dreigende) inbreuk gebaseerde vordering.’¹⁴

Het is een eclectische verzameling van omstandigheden, waarbij de eis van het ‘nieuwe publiek’ omstreden en verwarrend blijft

Voorts overweegt de Hoge Raad dat ‘de rechter bij zijn oordeel omtrent de toewijsbaarheid van een exhibitievordering in intellectuele-eigendomszaken in de toetsing van het “rechtmatig belang” de belangen van de verweerder dient te betrekken, waaronder diens belang dat de bescherming van vertrouwelijke informatie is gewaarborgd, maar in het bijzonder ook om verschoond te blijven van de ingrijpende maatregel die exhibitie niet zelden is, ingeval de beweerde inbreuk niet voldoende aannemelijk is, of indien de exhibitie verlangende partij ook andere effectieve, maar voor de verweerder minder belastende middelen tot bewijsgaring ten dienste staan (zoals een voorlopig getuigenverhoor of deskundigenbericht)’.¹⁵

Wel rijst hierbij nog de vraag, aldus de Hoge Raad, of volgens artikel 6 Handhavingsrichtlijn onderscheid moet worden gemaakt al naar gelang de partij van wie exhibitie wordt verlangd, een (beweerdelijke) inbreukmaker is of een derde: ‘Voor de toepassing van art. 843a Rv in andere gevallen dan die waarop de Handhavingsrichtlijn ziet, maakt dat geen verschil, naar is beslist in HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1834, NJ 2016/50. De Hoge Raad zal die, tot dusverre niet door het HvJ EU besliste kwestie van uitleg bij wege van prejudiciële vraag aan het HvJ EU voorleggen.’¹⁶

Aansprakelijkheid tussenpersonen

Vroeger hoorde je vaak: ‘wat offline geldt, moet ook online gelden’. Inmiddels zijn we zover dat ook het omgekeerde aan de orde kan zijn. Artikel 11 van de IE Handhavingsrichtlijn was met name bedoeld voor de verplichtingen

van internet-tussenpersonen, waarvan de ‘diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken’. Vanuit Tsjechië kwam de vraag of die verplichtingen ook gelden voor *fysieke* verkoopplaatsen, zoals de ‘Pražská tržnice’ (Praagse markthallen). Het Hof EU beantwoordde deze vraag bevestigend.¹⁷ De voorwaarden die gelden voor de bevelen die kunnen worden uitgevaardigd ten aanzien van een tussenpersoon die ‘fysieke’ verkoopstands in markthallen verhuurt, zijn dezelfde als de voorwaarden die gelden voor bevelen die kunnen worden uitgevaardigd ten aanzien van tussenpersonen op een elektronische marktplaats. Concreet betekent dat in de verhuurcontracten moet staan dat er geen illegale spullen mogen worden verkocht en dat recidivisten van de markt moeten worden geweerd.



De verhuurder van marktcramen moet als tussenpersoon verkoop van inbreukmakende goederen tegengaan

Het Hof EU oordeelde in een andere zaak ook dat een wifi-aanbieder niet aansprakelijk is voor schade door illegaal gebruik van zijn netwerk, maar wel een bevel kan krijgen het netwerk met een wachtwoord te beveiligen én gebruikers te verplichten zich te identificeren om het vereiste wachtwoord te krijgen, waardoor zij niet anoniem kunnen handelen.¹⁸

Over de aansprakelijkheid van tussenpersonen voor auteursrechtinbreuk verscheen in 2016 een zeer fraai proefschrift van Christina Angelopoulos.¹⁹

Auteursrecht

Het Hof EU wees twee belangrijke arresten over het openbaarmakingsbegrip en één over het uitlenen van e-books. De Europese Commissie kwam met een voorstel voor een nieuwe richtlijn over het auteursrecht in de Digital Single Market (DSM).

Revalidatiecentrum

Het Hof EU is van oordeel dat bij het laten zien en horen van televisie-uitzendingen in een revalidatiecentrum sprake is van een ‘mededeling aan het publiek’, onder andere omdat ‘daarmee wordt beoogd om tijdens de verzorging of de wachttijd die daaraan voorafgaat wat verstrooiing te bieden aan de patiënten van een revalidatiecentrum als aan de orde in het hoofdgeding, in casu een extra dienst vormt die weliswaar geen enkel medisch nut heeft, maar een gunstige invloed heeft op de standing en aantrekkelijkheid van de inrichting, en haar zo een concurrentievoordeel verschafft.’²⁰